

Un DESIGN, mode d'emploi…

"Dessin & Modèle" ou "Design" ?

Selon la loi qui s'applique, on parlera soit de **dessins & modèles**, soit de **designs**. Le choix des termes "Dessins & modèles" permet de distinguer les formes en deux dimensions (dessins) de celles en trois dimensions (modèles) alors que le terme "Design" permet au contraire de regrouper ces éléments sous un même chapeau.

Qu'est-ce qu'un design ?

C'est un titre de propriété industrielle qui permet de protéger l'aspect ornemental ou esthétique d'un produit. Il peut être bidimensionnel (motif, assemblage de lignes ou de couleurs,…) ou tridimensionnel (forme du produit). L'aspect esthétique d'un produit peut également provenir de sa texture, des matériaux utilisés ou de son ornementation notamment.

La protection confère au titulaire, un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers d'imiter le dessin ou le modèle sans son consentement.

Que peut-on protéger sous forme de design ?

On peut protéger sous forme de designs, toute sorte de produits de l'industrie ou de l'artisanat, tels que des produits de l'horlogerie, des bijoux, des instruments médicaux, des articles de ménage, du mobilier, des structures architecturales, des caractères typographiques et bien d'autres objets encore.

Ne sont par contre pas protégeables, les pièces non visibles une fois qu'elles ont été incorporées dans des produits complexes, les designs dont la forme est imposée par la finalité du produit et les composantes à intégrer pour assurer le fonctionnement d'un produit complexe.

Quels sont les critères pour pouvoir protéger un design ?

Pour qu'un design puisse être protégé, il faut respecter un certain nombre de critères.

- L'objet doit présenter un caractère esthétique et ne pas être dicté exclusivement par des considérations techniques ou fonctionnelles.
- Il doit pouvoir être reproduit par des procédés industriels (contrairement aux œuvres d'art)

Leman Consulting S.A.
Chemin de Précossy, 31
CH-1260 NYON

www.lemanconsulting.ch

Tel. + 41 22 363.78.78
Fax + 41 22 363.78.70
info@leman-ips.ch



Pour pouvoir enregistrer le design, chaque législation nationale a fixé des critères. Parmi ceux qui sont communs à la plupart de ces législations, il y a les exigences de :

- **nouveauté** : le design ne doit pas avoir été divulgué au public
- **originalité** : il doit se distinguer des objets existants par des caractéristiques qui ne sont pas uniquement des caractéristiques mineures.

Les définitions précises de la nouveauté et de l'originalité varient d'un pays à l'autre. Généralement, la nouveauté n'est pas absolue au sens de la loi sur les brevets qui précise que toute divulgation écrite ou orale, dans n'importe quelle langue et quelle que soit l'ampleur de la divulgation est destructrice de nouveauté. Au contraire, en ce qui concerne les designs, de nombreux pays estiment que la nouveauté est détruite uniquement si la divulgation a eu lieu dans le pays dans lequel la protection est demandée et a été faite auprès des personnes du milieu concerné. Un certain nombre de pays prévoient une période de grâce (généralement d'une année) pendant laquelle le créateur est autorisé à divulguer son design sans pour autant en détruire la nouveauté.

Quelles sont les différences entre un brevet et un design ?

Le design protège l'aspect esthétique ou ornemental d'un objet. Cet aspect ne doit pas être dicté par des considérations techniques ou fonctionnelles. Le brevet au contraire protège des caractéristiques techniques, à l'exclusion des considérations esthétiques. Schématiquement, l'intérieur est protégé par le brevet (solutions techniques) alors que l'extérieur est protégé par le design, leur champ de protection se complétant.

Quelles sont les différences entre une marque et un design ?

La finalité première de la marque est de distinguer les produits d'une entreprise de ceux de ses concurrents et donc de créer une valeur ajoutée sur un nom ou un logo. La marque peut être associée à plusieurs produits différents, par exemple à tous ceux de l'entreprise. Par l'usage (publicité, renommée) elle acquiert sa valeur.

La finalité d'un design est de protéger l'aspect esthétique d'un objet et donc un effort créatif. C'est son originalité qui constitue sa principale valeur.

Schématiquement, le nom ou logo apposé sur un objet est protégé par une marque alors que sa forme extérieure est protégée par le design, leur champ de protection se complétant.

Néanmoins, il peut arriver que la forme extérieure d'un objet puisse également faire l'objet d'une marque tridimensionnelle. En effet, la loi suisse sur la protection des marques autorise l'enregistrement de marques constituées de la forme d'un objet, pour autant que cette forme revête un caractère distinctif suffisant. Ce sera toutefois rarement le cas, raison pour laquelle l'enregistrement comme design doit en principe



être préféré. Suivant les circonstances, et en particulier si l'objet en question a remporté un grand succès auprès du public au point de devenir le signe distinctif de son créateur, il sera toujours temps de déposer ultérieurement une demande d'enregistrement de marque, fondée sur le fait que l'objet en question s'est imposé dans le commerce en tant que marque et a donc acquis le caractère distinctif requis par la loi.

Quelles sont les différences entre la protection par le droit d'auteur et celle par l'enregistrement d'un design ?

Schématiquement, le droit d'auteur vise la protection des œuvres d'art, tandis la protection des designs est destinée aux produits utilitaires, industriels ou de consommation.

Toutefois, suivant les pays, une protection cumulative par le droit d'auteur et le droit des designs est admise. C'est en particulier le cas dans la Communauté européenne, où le règlement sur les dessins et modèles communautaires prévoit expressément qu'un dessin ou modèle protégé bénéficie également de la protection accordée par la législation des Etats membres sur le droit d'auteur, les critères et la portée de cette protection étant définie par la législation nationale en question.

En Suisse, il est également admis que les deux types de protection peuvent se cumuler, pour autant que l'objet protégé par l'enregistrement d'un design revête le *caractère individuel* suffisant au regard de la loi sur le droit d'auteur. Ainsi, la question de savoir si un objet spécifique enregistré comme design bénéficie également de la protection par le droit d'auteur relève de l'appréciation.

En revanche, d'autres pays (par exemple les Etats-Unis), excluent de la protection par le droit d'auteur les objets faisant l'objet d'un enregistrement de design.

Quand protéger son design ?

Etant donné l'exigence de la nouveauté, il est important, dans les pays qui ne prévoient pas de période de grâce, de déposer le design avant de le divulguer. Cette divulgation n'est toutefois effective que si le design est présenté hors de l'entreprise, les employés étant soumis automatiquement à la confidentialité. Une grande attention doit donc être portée aux relations avec les sous-traitants et les fournisseurs.

Dans les pays qui prévoient une période de grâce (comme la Suisse), le design doit impérativement être déposé avant la fin du délai de grâce.

Il faut savoir que le droit au design appartient au premier qui le dépose. De ce fait, plus le dépôt est fait rapidement, plus les chances d'être le premier sont grandes.

Que contient une demande d'enregistrement de design ?

La demande d'enregistrement de design contient deux parties obligatoires et une partie facultative selon certaines législations et obligatoire selon d'autres. Elle indique tout d'abord les références du titulaire du design. Elle contient ensuite une ou plusieurs représentations du design à protéger. La partie facultative peut contenir une brève description des produits à protéger.

Une demande d'enregistrement de design peut contenir plusieurs dessins ou modèles. Dans la plupart des législations, il faut que tous les designs d'un dépôt appartiennent à la même classe de la classification de Locarno.

Les représentations peuvent être des photographies ou des dessins en noir/blanc ou en couleur.

Comment procéder ?

Premier dépôt

Une manière courante pour protéger un design consiste à déposer une demande d'enregistrement dans le pays dans lequel le titulaire a une activité commerciale ou le siège de son entreprise.

La date de dépôt dans ce pays constitue la date de départ de la protection.

Extensions

Pour protéger son design dans d'autres pays que le pays d'origine, plusieurs voies sont ouvertes, en fonction des pays. Ces voies sont :

- le dépôt d'une **demande internationale** selon l'Arrangement de La Haye,
- le dépôt d'un **design communautaire** ou
- le dépôt de **designs nationaux**.

Dépôt d'un design suisse (premier dépôt).

La durée de protection d'un design en Suisse est de 25 ans au maximum. La protection doit être renouvelée tous les 5 ans. En règle générale, les designs sont publiés peu de temps après leur dépôt. Il est toutefois possible de retarder la publication jusqu'à un maximum de 30 mois après la date de dépôt en demandant l'ajournement de la publication. Ceci est utile afin de préserver l'exclusivité d'une présentation lors d'une foire par exemple.



Dépôt d'un dessin ou modèle international (selon l'Arrangement de La Haye)

Le dépôt d'un dessin ou modèle international permet, par une procédure unique pour un ensemble de pays signataires de l'Arrangement de La Haye, d'obtenir la protection de designs, dont les effets, dans chacun des pays désignés, sont les mêmes que ceux d'un enregistrement national. Il est possible de désigner un ou plusieurs pays de son choix, parmi la liste des pays membres de ces traités.

Cette voie est ouverte à toute personne physique ou morale ayant un établissement commercial ou son domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants ou qui a la nationalité d'un tel Etat. Le dépôt international n'exige pas de dépôt national préalable. Il est possible de demander la protection d'un design dans "l'Etat d'origine" du déposant.

Un dépôt peut être régi par "l'Acte de 1960" dans le cas où le déposant ne désigne que des Etats liés exclusivement par l'acte de 1960 ou par "l'Acte de 1999" dans les autres cas. Jusqu'au 1er janvier 2010, des dépôts pouvaient être fait sous l'égide de "l'Acte de 1934". L'application de ce traité est gelée depuis cette date, ce qui signifie qu'il n'est plus possible de déposer une demande de design selon cet acte et par conséquent, de désigner les pays ayant signé uniquement cet acte[1]. Lorsqu'un Etat est partie à la fois à l'Acte de 1960 et à celui de 1999, l'Acte de 1999 s'applique.

La durée de protection est au minimum de 15 ans. L'enregistrement est soumis à un renouvellement tous les 5 ans. Dans les pays pour lesquels la loi nationale prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans, il est possible de renouveler l'enregistrement tous les 5 ans, jusqu'à atteindre la durée de protection maximale fixée par la loi nationale de chaque Etat.

Dépôt d'un design dans la communauté européenne

Le design communautaire couvre les 25 états de l'Union européenne. Il est unitaire dans le sens où ce n'est plus un Etat qui enregistre le design, mais un Office central basé à Alicante (Espagne). Ce design prend effet dans les 25 pays européens, soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Contrairement aux dessins & modèles internationaux, basés sur l'Arrangement de La Haye, il n'est pas possible de désigner une partie des pays membres. La totalité des pays est automatiquement couverte.

Les critères permettant d'obtenir la protection d'un design sont la nouveauté et le caractère individuel. L'Union européenne prévoit toutefois un délai de grâce d'une

[1] Indonésie, Saint-Siège, Tunisie



année avant de déposer la demande de protection. Pendant ce délai, le produit peut être commercialisé sans détruire la nouveauté.

Il existe deux types différents de designs communautaires, les designs enregistrés et ceux non enregistrés.

Designs communautaires enregistrés

Ce type de protection implique le dépôt d'une demande d'enregistrement et le paiement des taxes requises. Il a une durée de protection de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans jusqu'à un maximum de 25 ans.

Designs communautaires non-enregistrés

Les designs non-enregistrés doivent répondre aux même critères que les designs enregistrés - ils doivent être nouveaux et présenter un caractère individuel - pour bénéficier d'une protection.
Cette protection sera applicable à partir de la date à laquelle les designs auront été divulgués au public au sein de l'Union européenne. Cette divulgation peut s'effectuer soit par la mise en vente des objets, soit par des actions de marketing ou de publicité. La durée de protection est de trois ans.

Différences entre un design enregistré et un design non-enregistré

Il existe deux différences essentielles entre ces deux types de protection. D'une part la durée, qui est de 25 ans au maximum pour un design enregistré et de trois ans pour un design non enregistré, et d'autre part, le degré de protection offert.
En effet, un design enregistré protège le produit aussi bien contre la copie systématique que contre le développement de designs similaires (imitation). Le design non-enregistré ne protège le produit que contre la copie systématique.

Le design enregistré bénéficie d'une date de protection certaine, puisqu'il s'agit de la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Le design non-enregistré bénéficie de la date de première divulgation comme point de départ de la protection. En pratique, il peut souvent être particulièrement difficile de prouver l'existence d'une protection d'un tel design non-enregistré.

Design national

Cette voie est la seule possible pour obtenir une protection dans les pays qui ne sont ni membres de l'Union européenne, ni adhérents à l'Arrangement de La Haye.